



Title	特許製品の使用済み品を再利用したリサイクル製品について、国内消尽等の成立を認め、これを輸入する行為に対して特許権に基づく差止請求権等を行行使することはできないとされた事例
Author(s)	吉田, 広志
Citation	判例時報, 1909, 185-192
Issue Date	2006-01-01
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/26182
Type	article
File Information	inktank.pdf



[Instructions for use](#)

五 特許製品の使用済み品を再利用したりサイクル製品について、国内消尽等の成立を認め、これを輸入する行為に対して特許権に基づく差止請求権等を行行使することはできないとされた事例

北海道大学
助教 教授 吉田 広志

特許権侵害差止請求事件、東京地裁平一六(切)八五
五七号、平16・12・8民四〇部判決、棄却(控
訴)、判例時報一八八九号一一〇頁

【事実】 本件は、インクジェットプリンタ用のインクタンク（液体収納容器）およびその製造方法に関する特許権（本件特許権）を有する原告Xが、本件特許権の実施品であるX製品の使用済み品をリサイクルし、インクを再充填した製品を輸入するYに対し、本件特許権に基づき、Y製品の輸入・販売等の差止めおよび廃棄を求めたところ、Yが特許権の消尽を主張してこれを争った事案である。

Xは、インクジェットプリンタ用インクタンク（以下「X製品」）を日本国内で製造し、一部を日本国内で販売している。海外においては、X、X関連会社または商社が、X製品を販売している。Xらが海外で販売したX製品については、Xらは海外におけるX製品の譲受人との間で、販売先又は使用地域からわが国を除く外する旨の合意をしていないし、その旨の合意をしたことをX製品に明確に表示していない。

Yは、訴外A（甲会社）からインクタンク（以下、「本件インクタンク」）を輸入している。Aは、X製品のインクを使い切ったインクタンク本体を収集し、以下のようにインクを再充填している。すなわち、インクタンク本体の液体収納室の上面に、洗浄及びインク注入のための穴を開ける。次いで、インクタンク

本体を洗浄し、インクタンク本体のインク供給口からインクが漏れないようにする措置を施す。その後、開けた穴から、負圧発生部材収納室の負圧発生部材の圧接部の界面を超える部分まで及び液体収納室全体にインクを注入し、穴及びインク供給口に栓をしラベル等を装着している。

なお、再充填された本件インクタンク自身、および本件インクタンクの製造方法について、本件特許権の技術的範囲に属することは当事者に争いが無い。

争点
(1) 原告製品の日本国内及び海外における販売により、物の発明である本件発明一についての特許は消尽したか。

(2) 原告製品の日本国内及び海外における販売により、物の生産方法の発明である本件発明二〇についての特許は消尽したか。又は黙示の許諾があったか（略）。

【判旨】 争点(1)（物の特許の消尽）について

「……特許権者が我が国の国内において特許発明に係る製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達したものととして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである（BBS事件最高裁判決）。

しかしながら、特許権の効力のうち生産する権利については、もともと消尽はあり得ないから、特許製品を適法に購入した者であっても、新たに別個の実施対象を生産するものと評価される行為をすれば、特許権を侵害することになる。」

「……本件のようなリサイクル品について、新たな生産か、それに達しない修理の範囲内かの判断は、特許製品の機能、構造、材質、用途などの客観的な性質、特許発明の内容、特許製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度、取引の実情等を総合考慮して判断すべきである。」

特許製品の製造者、販売者の意思は、価格維持の考慮

等が混入していることがあり得るから、特許製品の通常の使用形態を認める際の一事情として考慮されるにとどまるべきものである。」

「……(国際消尽の成否に関しても)……同様な事情が認められる場合には、特許権者による権利行使は許されると解される。」

「……本件インクタンク本体は、インクを使い切った後も破損等がなく、インク収納容器として十分再利用することが可能であり、消耗品であるインクに比し耐用期間が長い関係にある。この点は、撮影後にフィルムを取り出し、新たなフィルムを装填すると、裏カバーと本体との間のフック、超音波溶着部分等が破壊されてしまう使い捨てカメラ事件判決の事案とは大きく異なっている。」

「……インクの変質等に起因する障害を防止する観点からは、原告指摘のとおり本件インクタンク本体を再利用しないことが最良であるが、……本来プリンタの所有者がプリンタやインクタンクの価格との兼ね合いを考慮して決定すべき事項である。」

「……本件発明一においては、……毛管力が高い界面部分を形成した構造が重要であり、……上記毛管力が高い界面部分の構造は、インクを使い切った後もそのまま残存しているものである。」

「……本件発明一では、インクの充填は構成要件の一部を構成しているが、インクそれ自体は、特許された部品ではない。」

「……本件インクタンク本体は、……環境保護及び経費削減の観点から、リサイクルされた安価なインクタンクへの指向が高まり、近年では、被告製品のような再充填品を売る業者の数が多くなり、平成一六年四月に行われたアンケート調査結果によると、リサイクルインクカートリッジを現在利用している割合だけでも、八・八%に達している。そして、リサイクルされた安価なインク

タンクへの指向は、今後更に高まることが予想される。」

「……本件インクタンク本体にインクを再充填して被告製品としたことが新たな生産に当たると認められることはできないから、日本で譲渡された原告製品に基づく被告製品につき、国内消尽の成立が認められる。」

【評釈】 一 はじめに

特許法は、条文中、業としての実施(特許法二)であれば一律に特許権を侵害することになり、侵害の成否について被疑侵害者の知不知を問題としない(同法六)。したがって、特許権者から製品を正当に譲渡した譲受人といえども、条文中は、その製品の使用・譲渡(転売)が、直ちに排他権の効力外となるわけではない。

ある製品を売買する場合には、所有権が移転する結果、譲受人(新所有権者)に有体物の自由な使用・収益・処分が許されるが、無体財産権たる特許権は、有体物の売買によつては移転されない。だとすると、売買の後にある製品を利用したい場合には、売買契約の際に逐一、無体財産権に関する権利処理を行わなくてはならなくなる。

しかし、製品の売り手側に無体財産権についての何らかの権原があるとは限らないから、許諾の相手先を探知するのにも相当のコストを要する。しかも、無体的な権利は、有体的に一個の製品について一つ、あるいは権利者は一人とは限らないのである。一個の物について、有体的な権利と無体的な権利が並存する現行の法制には以上のような問題があり得る。

用尽法理とは、このような問題を解決するため、特許製品を譲受ける際に逐一特許権者の許諾を得なかつたとしても、以後の使用・譲渡について特許権侵害を問わない法理である(本稿では、裁判例や学説を紹介する上で原文が「消尽」と用い、それ以外「用尽」を用いる)。無体的な権利の処理を不要とする用尽法理は、有体的

「消尽アプローチ」であるという。ただし横山説は、「生産」的な変形行為が問題となる場面では、両アプローチに実質的な差異はなく(実際横山説も自認する)、用尽法理(「消尽」)と「消尽アプローチ」の意義は、特許製品の変形行為が「生産」と評価できない場合にも、社会通念上想定される範囲を超えた行為については特許権者に権利行使の余地を認める点にある(たとえば、使い捨てカメラ事件として著名な東京地法平成12・6・6判時一七二四号、判タ一〇三四号三五頁「フィルム一体型カメラ」(東京地判平成12・8・31判例工業所有権法「二期版」)七二五の二〇頁「レンズ付きフィルムユニット」のような事例)。そして、東京地判平成13・1・18判時一七七九号九九頁「置換プリンター」は、「消尽アプローチ」を採用すれば、社会通念上の「使用」の範囲を超えたとして侵害の結論を導き得る事例であったが、実際には、消尽アプローチを採りながら非侵害とした、と横山説はいう。

横山説に内在的に考えて見ると、「生産」という行為をいかに定義すべきかという点が侵害の成否に大きく影響を与えることとなるはずであるが、横山説は、「生産」(特許法二条)の定義については、「自然科学的な機能や作用効果をもたらす物の産出」と定義することに止まる。

2 田村説

次に田村説である。田村説は、横山説の枠組みを踏襲しつつそれに修正を加えている。まず田村説は、クレイム解釈上「生産」に当たりようがない行為、換言すれば、クレイムの構成要素に一切手を触れないでなされるような行為(たとえば、東京高判平成13・11・29判時一七七九号八クレイムで特定された薬効成分にはならぬ変更を加え)や、クレイムの外に出るような変形行為は、カテゴリーカルに侵害を否定する。これは、特許権者は特許製品について一度対価を授受する機会があること、およびクレイムを信頼した者の取引の安全を守る必要があるという理由による。

この点横山説は、特に「消尽アプローチ」を採った場

な権利と無体的な権利が並存する「ズレ」を解消する法理と位置付けることができる。用尽法理は、特許権の存在によつて市場における有体物の取引が過度に停滞することを防止するところに積極的な趣旨がある。したがって、用尽の効果は市場の観点から定まるものであり、原則として、特許権者の意向により左右されてはならないと考えられている。

もつとも、有体物の譲渡があつた場合に無体的な権利の処理が一切不要なのであれば、所有権と別に無体財産権を觀念する意義がない。違いが現れるのは、用尽法理は無体物に関する無権利者の製造した製品、すなわち侵害品の転々流通には適用されないという点である。特許権者の許諾なくして製造された侵害品については、善意の転得者といえども特許権侵害として問責され、差止請求、損害賠償請求とも行使を受ける。

用尽法理の積極的理由は、以上に述べたように流通の保護にある。消極的理由としては、特許権者に二重利得の機会を与える必要がないことが挙げられている。すなわち、排他的な権利の行使機会は一回あれば十分で、権利者は開発コストをその機会に回収すべきだといっているのである。この説では、なぜ排他的にコストを回収する機会が一度に限られなければならないか、という説明が内在的にはできないが、流通の保護という積極的理由を補う消極的理由として十分に説得的であり、特許権者と第三者の利益衡量のバランスにも優れている。また、ややトトリロジック的ではあるが、用尽が真正品にのみ限定され、侵害品についてはたとえ善意の転得者といえども権利行使から逃れ得ない点をよく説明できる。

上記のような用尽法理論を敷衍すれば、用尽というものは有体的な製品一つ一つについて、それぞれ觀念されるべきということができるから、真正品を購入した譲受人といえども、同じ製品を新たに生産することが許されるわけではない。譲受人のところから新たに生産された物に

合は、前掲「置換プリンター」のような事例での権利行使を認める可能性があるから、この点で田村説とは相違すると思われる。次に田村説は、一切の修理行為を禁止すればかえって用尽法理の趣旨を損なうとして、クレイムの構成要素の大半にわたつて修理を施したり、部品を入れ替える行為を侵害とし、これに当たらない程度の修理や部品の入れ替えは、用尽の効果及びしてよい、すなわち非侵害とすべきであり、この際には、特許権者や製品購入者、修理者などの意思その他の属人的な要素は考慮しないと述べる。

さらに、消耗品の取替え行為については、上記の条件に加えて、消耗品が製品中のクレイムにかかる部分の一部に過ぎない場合は、用尽の範囲として交換を認めながら、製品の一部ではあるが、クレイムにかかる部分の大部分を占める場合は黙示的許諾説を併用しようというものである。黙示的許諾説の特徴は、特許権者が反対の意思表示をなせば、再度の権利行使を認めることができる点にあり、特許権者からのみ消耗品を購入せよ、という特許権者の意思表示に違反すると特許法上の責任が追及される点にある。

三 従来の裁判例

それでは次に、修理と再生産に関する従来の裁判例をみてみよう。

裁判例では、特許製品が本来予定されている効用を發揮した実施(使用)が行われた後に耐用期間を過ぎた場合は、かかる効用を復活させるような行為は特許権を侵害すると判断しているといつてよい(効用基準)。耐用期間を判断する際には、特許発明の主要な部分ないし特徴部分に着目している。すなわち、主要な部分について効用を復活させる行為は、用尽が觀念できない「生産」(再生産)に該当するといっているのである(主要部基準)。たとえば、大阪地判平成4・7・23判例工業所有権法

ついでには、特許権者に排他的な対価回収の機会が与えられていないからである。したがって、用尽の対象となるのは譲受人が譲り受けたその有体物限りということになる。「生産は用尽しない」といわれる所以である。本判決はこれを前提としている。

しかし、新たな生産にあたるかどうかということは微妙な場合もあり得る。それは、本件で問題となつた「修理と再生産」の場面である。修理と再生産の問題は結局、いったん入手した特許製品に対して、有体物として別の物を生産したとみなせるのか、それとも、元の有体物の維持管理の範囲とみなせるのかという問題になる。取引者が特許製品をその耐用期間のうちに使用する際に、不慮の事故などによって故障した場合にも一切手出しができない、というのでは当事者の予測可能性に過度の負担をかけ、円滑な取引が害されるからである。

修理と再生産の議論の背後にあるのはやはり、特許権者には一個の製品について一回の排他的な対価回収機会を設ければ十分であるという二重利得の否定なのだろう。この点で、修理と再生産は用尽と近似した議論になりがちである。

二 修理と再生産に関する学説

それでは、修理と再生産に関する学説を俯瞰してみよう。

1 「生産アプローチ」と「消尽アプローチ」(横山説)

修理と再生産の問題について、「生産アプローチ」と「消尽アプローチ」という二つのアプローチがあると唱える説がある(横山説)。これによれば、生産に消尽が觀念できないことを前提として、問題となる行為が「生産」に該当するか、「使用」の範囲にとどまるかを主たる観点とするのが「生産アプローチ」であり、社会通念上の「使用」範囲を超えたと(厳密な意味での「生産」に至らなくとも)消尽を否定し権利行使を認めるのが

「二期版」二二九九の二二三頁「海苔送り機構」は、「生産と実質的に同視」できる場合は侵害になるという基準をとった上、被疑侵害者が行ったオーバーホールは部品のほとんどを交換し新品に近い状態にすることだったため侵害と判断した。この事例では、製品の主要な構成部材はもちろんのこと、クレイム記載のほとんどの部材を交換している。

名古屋地判平成11・12・22平成七(ワ)四二九〇号「中芯保持装置」は、取替えが問題となった下部段ローラーは発明の特徴部分であり摩耗したからといって補修は許されないという。一方、クレイムの要素ではあるものの特徴的ではないとされた上部段ローラーについては、補修を認めている。

使い捨てカメラ事件として著名な前掲「フィルム一体型カメラ」、「レンズ付きフィルムユニット」はともに、製品が効用を失った後に、残った部品から再度新たな製品を作り出す行為は侵害とされた。前者の事件については、理由付けはともかく事案としては、効用を失った製品について実用新案の主要な構成要素をそっくり交換している事例である。後者の事件も侵害の態様はほぼ同様であるが、判決は、効用基準ではなく、特許発明の本質的部分を構成する主要要素を交換する場合は侵害である、という主要部基準についても、特に説示し判断を行っている。

前掲「置換プリン体IV一審」は、問題となった物質であるアシクロピルを含む製剤を独占的通常実施権者から購入し、その製剤からアシクロピルを抽出・再結晶して再度製剤化する行為は、特許製品が製品としての効用を終えていない上、アシクロピル自体は何の変化も生じていないために非侵害とされた(前掲「置換プリン」)。特許発明はいわゆる化合物発明であったため、化合物(アシクロピル)そのものが主要部と判断された。

大阪地判平成14・11・26平成一二(ワ)七二七一号「ステアあるう。これは、用尽効果は特許権者の意思とは無関係に発生する、というテーゼと外在的には矛盾しない。用尽効果が特許権者の意思とは無関係に生じるべきなのは、第三者が特許権者の意思を探知し得ないにも関わらず当該第三者の行為が束縛されることを回避するためであるが、製品の設計については、まさしく製品を通じて、特許権者の意思を第三者が把握することが可能だからである。したがって、社会通念という枠を嵌めさえすれば、その限りで特許権者の意思を反映させても特許権者と取引者のバランスを失すおそれはないだろう。クレイムに記載された発明は概念的なものであり、それを有体的にどのように製品に再現するかはもともと特許権者の裁量に委ねられているはずである。

もちろん、過度に特許権者の意思が混入することは避けねばならない。例として、他者の同等品が消耗品としていたる部材を無理矢理に、ないしはおおよそ合理的な理由なしに、物理的に交換不可能に設計している場合が挙げられよう。このような場合は、その物理的障害に手を加えた上で消耗品を交換することがあったとしても、侵害を否定する場合があります。次に問題となるのがいわゆる「使い捨てカメラ事件」との関係である。もちろん本件でも「使い捨てカメラ」との相違点は、「……本件インクタンク本体は、インクを使い切った後も破損等がなく、インク収納容器として十分再利用することが可能であり、消耗品であるインクに比し耐用期間が長い関係にある。この点は、……(本体等)が破壊されてしまう使い捨てカメラ事件判決の事案とは大きく異なっている。」という説示において意識されている。すなわち、「使い捨てカメラ」の事案では、主要部がそのまま消耗してしまっているが、本件では、主要部(インクタンク本体)はインクと同時に消耗してしまいうけではなく、物理的にほぼそのまま再利用が可能であるという点が大きく異なっている。したがって、

「アップ用具」も、再利用不可能であって主要な部材ではない受金具を交換して、タラップ本体と組み合わせる行為は侵害ではないという。

このように、効用基準と主要部基準はこれまでの裁判例でほぼ等価に用いられており、別段対立する基準でもないことから、相互補充的であり事案によって使い分けられていると見るべきであろう。

従来の裁判例中で、本件に最も近い事例は、消耗品(受金具)の交換が問題となった前掲「ステップ用具」である。この事例では、問題となっている部材は、製品全体に比べて明らかに耐用期間が短く、交換が容易な部材を交換しても製品としての同一性が失われないこと、このような部材を交換しても権利者や取引者の予測可能性を害することはないこと、考案の主要部ではないことを理由として、消耗品の交換を適法とした。この事案でも、「効用基準」「主要部基準」の二基準でもって判断が行われているといつてよいように思う。

消耗品が一般の部材と異なる点は、それが交換されること製造者と利用者(製品購入者)を含む取引界の前提となつていてという点、したがって、母体製品に比べて比較的安価に設定される場合が多いという点、消耗品自体が取引の対象となり競争に晒されやすいという点、消耗品を交換しないと母体製品自身の製品寿命を全うするまで使用の継続ができない点などが挙げられるが、こと修理と再生産の問題の場面では、一般の部材と異なる基準は採用されていないといつてよい。

四 本判決の評価

本判決は修理と再生産の中でも、消耗品が問題となつた事例である。本判決では、母体製品がインクタンク本体であり、消耗品にあたるものはインクである。

本判決は、「……本件インクタンク本体は、インクを使い切った後も破損等がなく、インク収納容器として十分再利用することが可能であり、消耗品であるインクに比べて本件と「使い捨てカメラ」のような事案を切り分ける意味でも「効用基準」「主要部基準」は十分に機能する要件である。また本件は、「……本件発明一では、インクの充填は構成要件の一部を構成しているが、インクそれ自体は、特許された部品ではない。」と一言触れている。かりにインクについて独立の特許権が存在する場合は、権原なくして当該インクを製造販売することがその特許権の侵害を構成することは言うまでもない。インクの交換行為が実施行為(使用)に該当するかどうかは微妙であるが、インク自体が真正品であれば用尽しており、非真性品であればインクを生産するところで侵害が生じていることになる。しかし、インクに関する特許権者がインクタンク本体の特許権者と同じである場合は、いずれにしてもインクの交換行為について黙示の許諾が成立している場合が多いと思われる。

ところで本件は、「リサイクルインクカートリッジを現在利用している割合だけでも、八・八％に達している。」と述べている。この説示を、消耗品交換を適法へ導く理由のひとつとして位置付けているとすれば、循環論法と批判されるおそれがある。今問題となつてるのは消耗品たるインクの交換が適法になし得るかどうかである。インクの交換が現実に行われているからといって、それが違法行為によつて形成された現実であれば、適法を導く事情として勘案すべきではないだろう。違法行為が繰り返されていけば適法になるというものではない。

もちろん、取引業界全体に、インクの交換は慣習として当然になされるものだという意識があり、そのような状態が長年継続され取引の当然の前提となつており、権利者が特段の主張もなしていないような場合は、非侵害を導く理由として考慮されてもよい。その場合は、黙示の許諾の問題とも関連してこよう。

比し耐用期間が長い関係にある。」「……本件発明一において、……毛管力が高い界面部分を形成した構造が重要であり、……上記毛管力が高い界面部分の構造は、インクを使い切った後もそのまま残存しているものである。」というくだりから、「主要部」は「効用」を終えていない、と判示しているを見てよいのではないだろうか。だとすると、本件もこれまでの裁判例の流れに沿つたものであるといえよう。

その上で本件は、今後、消耗品の交換行為に関する議論の俎上にのぼるであろう幾つかの示唆的な説示を行っている。まず、「特許製品の製造者、販売者の意思は、価格維持の考慮等が混入していることがあり得るから、特許製品の通常の使用形態を認める際の事情として考慮されるにとどまるべきものである。」と述べている点である。この説示はすなわち、特許権者の意思を一定限度で侵害の成否に反映させてもよいということである。

この点、用尽法理においては、特許権者の意思によつて用尽を妨げることができない、すなわち特許権を再行使することはできないというのが多数説である。修理と再生産に関する従来の裁判例も、「効用」「主要な部分」は、機能、材質、取引実情など特許権者の意思とは無関係に、特許製品から客観的に把握できる要素を基に定められている。

もつとも客観的といつても、機能、材質などは主として特許製品の設計に依存し、この限度では、ある程度特許権者の意思が入り込むことは避けようがない。しかしその上で本判決は、それを「事情」として考慮するに止めることで、特許権者の意思の過剰な介入を排除している。すなわち、特許権者の「意思」は、製品設計の限度で反映されるに過ぎないことになる。

逆にいえば、特許権者の意思は、製品の設計という行為を通して有体物に反映することができるというべきである。このように、本判決は従前の他の裁判例の延長線上に位置するものであり、かつ、消耗品の交換事例としては東京地裁では初めてなされたものである。最後に、本判決と横山説、田村説の関係に言及しよう。横山説のうち、「生産アプローチ」を採つた場合は本判決は非侵害の結論が導かれよう。横山説の生産の定義に従えば、本判決でなされた行為は「物の産生」という域まで達していないものと思われるからである(もつとも「生産」の「定義次第であるが」)。「消尽アプローチ」を採つた場合は、インクの交換が、社会通念上想定され得る範囲を超えた行為かどうか問題となる。本判決は、インクタンクの再利用の程度(八・八％)を考慮すれば、おそらく非侵害が導かれるのではないか。本判決も、どちらかといえば「消尽アプローチ」に近いものと思われる。また田村説でも、消耗品たるインクはクレイムの一部に過ぎず、かつ、母体製品(インクタンク)の大部分を占めるものではないから、非侵害の結論が導かれるものと思われる。

本判決は以上のようにまとめることができる。ただし、「主要部」「効用」を、製品を基準として判断するか、クレイムを基準として判断するかという論点が残されているように思う。従前の裁判例では、「主要部」「効用」を主としてクレイム基準で考えているように読める。しかし学説としては、「修理と再生産」の議論が、一個の有体物の常識的な寿命期間は当該有体物について格別の許諾なく利用できるはず、という用尽法理を支える価値観に基づいていることを理由として、製品基準で考えるものがある。もつとも、これまでの裁判例は製品の「主要部」とクレイムの「主要部」が一致していたため、この問題が顕在化していないという指摘も併せてなされている。

五 本判決の射程および残された問題

先に述べたように、「使い捨てカメラ」の事案の射程が本件に及んでいないことと同様に、主要部が消耗して

しまうような事案に本件の射程が及ばないことは言うまでもない。本件の射程が及ぶ前提は、母体製品(インクタンク)のほぼ全体がクレイムの対象となっており、消耗品(本件では)がクレイムおよび製品の一部に過ぎず、かつ、消耗品自体に別の特許権が存在していない場合である。それ以外の場合に本件の射程が及ぶかどうかは、それ自体議論の対象とならう。

消耗品に別の特許権が存在する場合、特にその特許権者が母体製品の特許権者と異なる場合は、消耗品の特許権者との関係で本件の射程が及ばないことは判旨からも明らかであるが、同一の場合には、先に述べた黙示の許諾が成立する場合が多く、本件の射程内で判断しても構わないかもしれない。消耗品が母体製品の間接侵害対象物である場合は、別の衡量を要するために本判決の射程は及ばない。

消耗品の交換に別に契約関係が付随している場合、たとえば、母体製品の取引の際に消耗品も母体製品の特許権者から購入する契約であるとか、交換行為は母体製品の特許権者のみが行う、といった契約がなされている場合は、その成否も含めて、もっぱら契約法および独占禁止法が問題になる。このような契約に違反した場合に特許法上の問題が生じるかどうかについては、学説上争いがある。

このように、修理と再生産の問題は、他の特許侵害訴訟類型と比べて考慮すべき要素が極めて多岐に亘るようになっている。だとするとそれだけ、各判決の射程が短いものになってしまってもやむを得ないのかもしれない。修理と再生産の議論は近時ようやく活発になり始めたばかりであり、リサイクル社会の進展ともあいまって今後議論が深まっていくことが期待される。その中でも特に、消耗品を製造する者や消耗品の交換行為を行う者と、特許権ないし契約の関係は未開拓の領域である。今後の裁

は傍論である(前掲渋谷「知的財産法講義I」二二〇頁、三村量一「自動車の車輪上告審・判解」法曹時報五二巻五号二二〇〜二六四頁(一九九八年)も参照)。うえ、「消尽」の外縁や、細かい部分での法的効果がどのようなものかを十分に説明していないため、この最高裁判決をもって、国内用尽に関する学説の当否優劣を議論することはあまり生産的とはいえない。

(11) 前掲高林「標準特許法」八三頁、前掲渋谷「知的財産法講義I」二二二頁、上山浩二「西本強」消尽論と修理/再生産理論に関する日米の判例の状況」パテント六号六〇頁(二〇〇五年)。

(12) ただし、専用品については例外外があり得る。前掲拙稿「知的財産法政策学研究八八〜九六頁、特に八八〜九〇頁、及び九〇頁(注56)。

(13) 裁判例で「生産は消尽しない」と判示したものととして、東京高判平成13・11・29判例時報一七七九号八九頁「置換プリンターII二審」(アシクロピル事件)がある。

(14) 滝井朋子「レンズ付きフィルムユニット・判批」『特許判例百選』(第三版)(別冊ジュリスト)一七〇号六一事件・二〇〇四年・有斐閣 一一八〜一二九頁では、同事件をテコに、なぜ生産に用尽が観念できないかを論じている(別事件の評釈であるが、滝井朋子「フィルム一体型カメラ・判批」判例時報一七三二号(判例評論五〇四号)一九四〜一九七頁(二〇〇一年)も同旨)。もともと、筆者と異なるアプローチを採ったことからその理由についてはかなり様相が異なっている。

(15) 前掲田村・知的財産法政策学研究三九頁。なお付言するが、以下の議論は製品が真正品の場合の話であって、製品が侵害品である場合は、修理であっても再生産であってもその行為自体、適法性を認める必要はない。

(16) 修理と再生産の議論と、消尽の議論を切り分けようとするものに、前掲上山二「西本・パテント六一〜六三頁。もともと、これらは言葉の問題に過ぎないという見解もある(田村善之「本事件二審鑑定意見書」(未公表)三頁)。

(17) 横山久芳「置換プリンターII一審・判批」前掲『特許判例百選』六二事件一三〇〜一三一頁、横山

判例および研究を注目していきたい。

(1) 用尽に関する学説・裁判例については、田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究六号三三〜三五頁(二〇〇五年)、同旨同「用尽理論と方法特許への適用可能性について」特許研究三九号五七頁(二〇〇五年)、増井和夫二「田村善之「特許判例ガイド」」(第三版)(二〇〇五年・有斐閣)二四四〜二五三頁(田村) 拙稿「用尽とは何か」契約、専用品、そして修理と再生産を通して」知的財産法政策学研究七二〜九九頁参照。拙稿は、筆者のHd (http://homepage3.nifty.com/hokudai-takabe-IP/works/paper_08.html) からダウンロード可能である。

なお本稿では、紙幅都合上、拙稿に引用した文献については、主たる文献を除き重複しての引用は控えた。用尽に関する基本的な学説などは、この注(1)に掲げた文献の引用文献を参照していただきたい。

(2) もともと、「業として」の要件(特許法六八条)があるため、家庭内実施と同程度の規模であれば、私人による生産、使用、譲渡などは用尽を考慮する必要がない。以後、本稿で前提とする者は、特記なき限りすべて「業として」の実施を行う者とする。

(3) 田村善之「知的財産法」(第三版)(二〇〇三年・有斐閣)一〜三頁。

(4) 中山信弘「工業所有権法・上」(第二版増補)(二〇〇〇年・弘文堂)三六二頁、竹田和彦「特許の知識」(第七版)(二〇〇四年・ダイヤモンド社)三七〇頁。具体的には、特許権者の一方的な意思表示によつては、特許権の再行使は認められないという帰結が導かれる。

(5) 明示的に指摘するものとして、高林龍「標準特許法」(二〇〇二年・有斐閣)八三頁、前掲田村「知的財産法」二四八頁、仙元隆一郎「特許法講義」(第四版)(二〇〇三年・悠々社)一六一頁。もちろん以降で引用する他の学説も、特許権者などの正当な権限を有する者による「適法な配布」、すなわち真正品であることを用尽の前提としている。

(6) 竹田稔「知的財産権侵害要論」(特許・意匠・商標編)(二〇〇三年・発明協会)一九六頁、前掲田村「知的財産法」二四八頁、前掲仙元「特許法講義」

久芳「フィルム一体型カメラ・判批」ジュリスト二〇〇一年一四八〜一五二頁(二〇〇一年)。

(18) 前掲田村・知的財産法政策学研究は、この分析に従って論を進める。

(19) 同旨、福田親男「レンズ付きフィルムユニット・判批」『特許侵害裁判の潮流』(大場喜寿・二〇〇二年・発明協会)五一〜六頁。

(20) 私見を述べれば、特許法上の「生産」は法律用語であり、まさしく特許法の趣旨の観点からその範囲を定義することができる。法律上の概念であるというべきである。そして、特許製品の変形行為が、用尽しない「生産」に該当するかどうかは、社会通念を含めて事実ごとに判断してよいものと考えられる。

たとえば、前掲「フィルム一体型カメラ」[「レンズ付きフィルムユニット」]のような事例では、製品の性質など客観的に把握できる事柄から、被疑侵害者の行為が元の製品との同一性を損ない新たな製品を「生産」するに至ったかどうか、という判断は法的評価というべきであり、その上で裁判所は侵害と判断したのである。そして、この評価の道具が、本稿が後述する「効用」「主要部」などではないか。

そして、「生産」が特許法独自の概念であるなら、アプローチを違えたことを理由として、導かれる結論が分かれることはない、というべきである。結論が分かれるポイントは、横山説も自認するとおり、結局のところ特許権者の保護を重視するか、特許製品の流通を保護するか、そのバランスに依存するものと思われる。

(21) 前掲「置換プリンターII二審」は、形式的に「生産」にあたらない行為はカテゴリーカルに侵害を否定すべきである、と述べている。この事件の射程を反対方向、すなわち形式的に「生産」に当たればそれだけで特許権侵害が成立する、という方向へ及ぼすべきではないという指摘がある(前掲田村「鑑定意見書」二頁)。

(22) 前掲田村・知的財産法政策学研究三六〜三九頁。

(23) 前掲田村・知的財産法政策学研究三九〜四三頁。

(24) 田村説において黙示の許諾説が権利行使する余地を認める点にある。拙稿「知的財産法政策学研究一一四〜一一七頁。

一六一頁、渋谷達紀「知的財産法講義I」(二〇〇四年・有斐閣)二二七頁。

(7) 角田政芳「辰巳直彦「知的財産法」」(第二版)(二〇〇三年・有斐閣)一〇九頁(角田)。国際用尽の文脈ではあるが、前掲竹田「特許の知識」三六七頁。

(8) このように、用尽法理の成り立ちが、特許権者と公衆との利益衡量に依拠する部分が大い以上、用尽法理は究極的には権利濫用法理の具体化の一つだという説がある(前掲田村・知的財産法政策学研究三五頁)。また玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋「飯村敏明編「新・裁判実務大系・知的財産関係訴訟法」(二〇〇一年・青林書院)二五五頁は、信義則の一適用場面だという。条文にない帰結を採る以上、そのとおりであるかもしれない。

(9) なお、用尽は、特許権者が特許製品を配布したことをもって(当該物に関するかぎり)その目的を達成したことの帰結として導かれるという説がある。たとえば、豊崎光衛「工業所有権法」(新版増補)(一九八〇年・有斐閣)二一七頁、前掲中山「工業所有権法・上」三六一〜三六二頁、中山信弘編「注解特許法」(第三版)(二〇〇〇年・青林書院)六六七頁(中山)、前掲仙元「特許法講義」一六一頁。しかし、このような説明だけでは循環論法の域を出ず、説明としては不十分であるという指摘がある(前掲田村・知的財産法政策学研究三四頁、同旨前掲田村・特許研究六頁)。

(10) 特許権者の再度の権利行使が認められない理由を、特許製品を販売した以上、特許権者は黙示的にその使用・譲渡を購入者に許諾しているはずだから、という点に求める説がある(黙示的許諾説)。黙示的許諾説の当否については、前掲田村・知的財産法政策学研究三四頁、前掲拙稿「知的財産法政策学研究七六〜七九頁、七六〜七九頁)。

なお、本判決でも引用された最判平成9・7・1民集五一巻六号二九九頁、判例時報一六一二号三頁「自動車の車輪上告審」では、国内消尽に関して、いちおう流通の安全および利得機会の有無を主たる理由として採用し、黙示的許諾説は明示的には採用されなかった。しかし、同最判は国内消尽について

田村説は、用尽法理の趣旨を利益衡量に求めている。したがって、全般に「大部分」であったり「一部」という、やや境界線があいまいになりがちな語を用いて理論を構築したとしても、理論全体に破綻をきたしていない。事件の具体的妥当性を重視する場合にはこれで構わないであろう。

(25) 前掲福田「判批」五一〜六頁は、この判決が効用基準を持ち出したのは、物理的には使用可能な場合も用尽を否定できるところにあるという(判旨反対)。

また、桐原和典「レンズ付きフィルムユニット・判批」CIPICジャーナル一〇六号七一頁(二〇〇〇年)も、効用基準を採った理由について、効用期間中に対する対価を設定しているから、効用終了後は権利の再行使を認める、というのは理論が逆転しており、本判決はむしろ黙示的許諾説に親和する、という。

(26) このほか、消耗品の交換を適法とすべきことを傍論で示唆するものに、前掲「フィルム一体型カメラ」[「レンズ付きフィルムユニット」]。

(27) もともと、このような裁判例の判断基準に批判がないわけでもない。前掲田村「鑑定書」では、これまでの裁判例の結論を否定するわけではないが、対象製品の「効用」に着目するのではなく、修理を行う者がなに行ったのか、という観点を主たる観点に据えるべきであり、「効用」は、その修理者がどのような行為を行ったかを傍証する間接的な証拠に過ぎない、と述べる。

(28) インクタンク自体も、インクジェットプリンターとの関係では消耗品ということができているが、本判決ではその関係は争いとはなっていない。このように、議論の対象が「消耗品」といえるかどうかはそれ自体ひとつの論点であるが、前掲注(1) 拙稿や本稿は、消耗品であっても他の修理と再生産の枠内で議論できることを指摘する。

(29) 前掲注(4)。用尽法理の根拠としての黙示的許諾説を否定するという文脈で、前掲田村・知的財産法政策学研究三四頁、同旨前掲同「特許研究六六〜七頁、前掲拙稿「知的財産法政策学研究七六〜八〇頁。修理と再生産に的を絞って論ずるものとして、前掲田村「鑑定書」七〜八頁。

(30) 前掲玉井「知的財産関係訴訟法」二五一頁も、社会通念を加味すれば第三者が不測の損害を被ることはないという。

(31) もっともこの理屈が通るなら、たとえば製品に「再販売禁止」などの刻印を施すことで用尽の範囲が制限されてもかまわないはず、と考えることもできなくはない。しかし、刻印は無視して解釈すべきである。製品の設計と製品の刻印では自由度が異なるからである。製品の設計は、利用に耐え得る設計をせねばならない以上、おのずと制約がかかり、裁量の範囲といってもそれほど自由が利くわけではない。これに比べて製品に刻印を施す行為はかなりの自由が利き、刻印に示された特許権者の一方的な意思を侵害の成否に及ぼしては取引の安全を書しかねない(このような刻印によって販売者と購入者の間に契約が成立するかどうかについてはもっぱら契約法の問題である)。したがって、製品設計は自由度が低い故にその限りで特許権者の意思が反映されても取引の安全を害することがないのである。

(32) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究一八八―一九九頁。

(33) 前掲田村「鑑定書」七―八頁。

(34) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究一〇九―一一一頁。ただし、製品の主要部であって、かつ、クレイムの要素である場合、すなわち拙稿に示した理論の下で侵害が肯定されるべき場合であっても、当該修理部分が特許発明への寄与が極めて小さい場合は例外的に非侵害とすべき場合があり得る(同一一一一頁)。

なおこの点に関する田村説であるが、前掲田村・四一頁では、製品基準の考えを否定しているように見えるが、それはあくまでクレイムと無関係に、すなわちクレイムの要素が一切変更されないにもかかわらず侵害が導かれてしまう結論を避ける意味であることが同四一―四二頁で明らかになっている。したがって製品基準をとるが、クレイムの要素に一切変更がない場合には非侵害の結論を採用する前掲拙稿とは結論においてほとんど隔たりがないように思う。

その後には執筆された前掲田村「鑑定書」四頁においては、修理や取替えが製品の大半に及んでいる場

合(かつ、修理の対象がクレイムの構成要素である場合・筆者補)は原則侵害に当たると述べている。アプローチは異なるが、結論は前掲拙稿・知的財産法政策学研究一〇九―一一頁とほぼ同じと考えられるのではないかと。

(35) なお判旨とは離れるが、本件のようにプリンターを比較的安価で販売し、消耗品の売上で稼ぐというビジネスモデル(消耗品戦略)が成立しなくなるという立場から本判決を批判する見解があり得る。この点については、前掲田村・知的財産法政策学研究四三―四九頁および前掲拙稿・知的財産法政策学研究一四―一七頁におけるやり取りを参照していただきたい。拙稿の見解は、消耗品戦略を採りたい場合は契約によってなされるべきであり、それ以上に特許法で消耗品戦略を保護する必要はないとするものである。

(36) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究一一九頁。

(37) 参考にするべき文献として、前掲田村・知的財産法政策学研究四五―四七頁、同・特許研究一二―一四頁、前掲拙稿・知的財産法政策学研究七一―九九頁(およびこれらに掲げられた参考文献)、窪田英一郎「実施許諾契約と許諾外の行為」AIPPI五〇巻六号三一四―三二二頁(二〇〇五年)。

(38) 特許法上の問題は生じないとする説として、前掲拙稿・知的財産法政策学研究一一四―一一七頁。すなわち、特許権者との契約に違反したとしても、特許権侵害にはならず債務不履行が生じるのみである。特許法上の問題が生じる場合があり得るとする説として、前掲田村・知的財産法政策学研究四五―四七頁。この場合、特許権者との契約またはその意思に反した場合には特許権侵害が成立することになる。

(39) その他参照した文献として、近藤恵嗣「本判決・判批」CIPICジャーナル一五八号(二〇〇五年)、上山浩「西本強」本判決・判批「NBL八一〇号二―三頁(二〇〇五年)。